

Liens sponsorisés : un requiem pour l'incitation à l'usage publicitaire des marques d'autrui

A propos du jugement du Tribunal de grande instance de Nanterre, Sté Accor / Sté Overture, Overture Services Inc, du 17 janvier 2005

Par Frédéric Glaize
Membre du Comité éditorial de Juriscom.net
Conseil en Propriété Industrielle
Meyer & Partenaires

E-mail : fqlaize@yahoo.fr

La pratique du « *positionnement payant* », a donné lieu à tout un concert de contentieux, orchestrés par des propriétaires de marques ayant constaté l'usage publicitaire de celles-ci par des tiers. A l'unisson, la série de décisions rendues ces derniers mois conforte les titulaires de signes distinctifs.

Bien qu'il résonne de quelques fausses notes, le [jugement](#) [juriscom.net] du 17 janvier 2005, donne l'occasion de se pencher sur la responsabilité d'une régie publicitaire en ligne dont le fonctionnement laisse les annonceurs libres d'utiliser les marques d'autrui pour leur promotion, voire les y incite.

Une forme de publicité innovante

Le positionnement des sites au sein des résultats présentés par les moteurs de recherche dépend, soit des calculs d'un algorithme qui brasse divers paramètres¹ afin d'afficher les sites les plus pertinents par rapport à la requête formulée par l'internaute, soit de l'achat d'un « *espace* » publicitaire présenté comme un résultat mais avec une (discrète) mention de type « *lien promotionnel* ».

L'affichage de ces liens sponsorisés est déterminé par les mots-clés que saisit l'internaute dans le formulaire de recherche. *Overture*, qui a noué des *Accords* de partenariat avec un certain nombre de moteurs de recherche, permet aux annonceurs de réserver les mots-clés qui déclencheront l'affichage, en tête des résultats, de liens sponsorisés vers leurs sites.

Cet ingénieux système d'affichage publicitaire présente l'avantage majeur pour les annonceurs de pouvoir n'adresser leur message promotionnel qu'à la cible qui les intéresse. C'est ce que souligne *Overture* sur son [site](#) [overture.com] : « *les chances de convertir [les utilisateurs des moteurs de recherche affiliés] en acheteurs sont élevées car Overture vous fournit un trafic hautement ciblé* ».

Le système de liens sponsorisés proposé par *Overture* est similaire dans son principe à celui mis en œuvre par *Google* (notamment le programme « *Adwords* »), lui-même également cible d'actions judiciaires relatives à l'usage commercial de signes distinctifs sans le consentement de leur titulaire².

¹ La technologie actuelle des moteurs de recherche ne s'appuie plus sur les « balises *meta keywords* » pour indexer les pages web et leur attribuer un rang dans le traitement des résultats de recherches (« Les balises Meta servent-elles encore à quelque chose ? » *Abondance.com*, août 2002, <<http://docs.abondance.com/question42.html>>).

A plusieurs reprises, les tribunaux ont condamné la référence indiscrete à la marque d'autrui par le biais des mots clés intégrés aux « *meta tags* » de l'en-tête d'une page web (voir par exemple : CA Paris, 13 mars 2002 : *Juriscom.net*, <<http://www.juriscom.net/txt/jurisfr/ndm/caparis20020313.htm>>).

² Décisions publiées à ce jour :

TGI Nanterre, 13 octobre 2003, Sté Viaticum et Sté Luteciel c/ Sté Google France : *Juriscom.net*, <<http://www.juriscom.net/jpt/visu.php?ID=367>> ;

TGI Nanterre, référé, 16 décembre 2004, Hotels Méridien c/ Google France : *Juriscom.net*, <<http://www.juriscom.net/jpt/visu.php?ID=622>> ;

TGI Paris, 4 février 2005, Louis Vuitton Malletier c/ Google : *Juriscom.net*, <<http://www.juriscom.net/jpt/visu.php?ID=641>>.

Economiquement, le développement du marché des liens sponsorisés connaît une croissance bien plus forte (+65% en 2003) que celle de l'ensemble du marché de la publicité en ligne. Une étude³ évalue l'évolution du marché des liens sponsorisés de 2,6 milliards de dollars en 2004 à 5,5 milliards en 2009. Toujours sur le plan économique, il n'est pas étonnant de constater que les premiers litiges concernant l'usage de marques *via* ces liens sponsorisés ont été initiés par des acteurs du tourisme, secteur de pointe en matière de commerce électronique⁴.

Aperçu de l'espèce

Alors qu'on imagine sans difficulté la responsabilité qui pèse sur l'annonceur dans le choix des mots-clés qui déclencheront l'affichage de liens sponsorisés (et sa condamnation si ce choix porte atteinte aux droits attachés à un signe distinctif), ce sont uniquement les agissements d'*Overture* (en l'espèce la société française *Sarl Société Overture* et sa maison mère américaine *Overture Services Inc*, ci-après désignées ensemble *Overture*) qui sont visés dans l'affaire jugée le 17 janvier 2005 par la deuxième Chambre du Tribunal de grande instance de Nanterre.

Dans le cadre de cette instance, la société *Accor* reproche à *Overture* de tirer profit de la commercialisation des mots-clés correspondant à toute une série de ses signes distinctifs (marques, noms commerciaux et dénomination sociale), dont la plupart bénéficie d'une renommée certaine.

Les liens sponsorisés affichés pointent vers deux catégories d'annonceurs : d'une part, des concurrents « *purs et simples* » et d'autre part, des intermédiaires, offrant à la fois des nuits d'hôtels dans des établissements *Accor* et des « *produits concurrents* ».

Plusieurs fondements sont invoqués par *Accor* à l'appui de ses prétentions : contrefaçon, atteinte à des marques renommées, atteinte à la dénomination sociale et aux noms commerciaux, parasitisme commercial et publicité trompeuse.

Avant même d'examiner ces différents fondements, le tribunal tient à souligner que les sociétés *Overture Services Inc* et *Overture Sarl* sont bien « *à l'origine d'un usage commercial des marques de la société Accor* ». Il est en effet :

- établi qu'à l'occasion de recherches portant sur des termes correspondant aux marques d'*Accor*, « *se sont affichés des liens promotionnels d'entreprises tierces et même d'entreprises offrant des produits ou services concurrents* »
- « *certain que les sociétés Overture Services Inc et Overture Sarl ont perçu les rémunérations correspondantes chaque fois que [les mots-clés correspondant aux marques du demandeur] ont entraîné l'affichage de liens sponsorisés* »
- constaté que les signes de la société *Accor* « *introduisaient des liens sponsorisés au profit d'agences de tourisme ou de voyage ou d'entreprises d'hôtellerie, donc une offre de produits ou services figurant parmi ceux désignés dans le dépôt des marques considérées* ».

On notera l'insistance peu ordinaire des magistrats sur ce point (avant même la discussion proprement dite) visant à évacuer d'emblée toute ratiocination sur la qualification d'« *usage* » des marques litigieuses au sens de l'article L.713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle.

³ Nate Elliott, Niki Scevak et Zia Daniell Wigder, Eric T Peterson, Gary Stein, « Online Advertising Through 2009 », étude réalisée par le cabinet Jupiter, juillet 2004, *Jupiterresearch.com*, <<http://www.jupiterresearch.com/bin/item.pl/research:vision/73/id=95467>>.

⁴ *Overture* indique d'ailleurs que le tourisme, loin devant les autres secteurs, génère 161 millions de requêtes par mois sur les moteurs de ses partenaires (statistiques relatives à la page d'accueil d'*Overture* et à ses partenaires affiliés, 1er trimestre 2002 : *Overture.com*, <http://www.content.overture.com/d/FRm/ays/frfrays_driveP.jhtml>).

Les trois éléments constatés par le tribunal correspondent respectivement à la matérialité de l'usage (établie du point de vue de l'internaute), sa nature commerciale⁵ et son intervention dans le domaine de spécialité pour lequel les marques sont protégées.

Le seul point de discussion qui subsiste (sans doute au-delà de la présente espèce) réside dans la participation d'*Overture* à cet usage : ce prestataire pourrait-il soutenir valablement que l'usage des mots-clés (et le cas échéant l'usage illicite des marques d'autrui) n'intervient pas directement de son fait mais uniquement de celui des annonceurs ?

Or les annonceurs sont les grands absents de l'espèce : *Accor* ne les a pas assignés et *Overture* ne les a pas appelés en garantie. Pourtant, ne sont-ce pas en premier lieu les annonceurs qui sont responsables du choix des mots-clés qu'ils réservent pour afficher des liens publicitaires vers leurs sites⁶ ? Mais la question posée au tribunal n'était pas celle de la raison de l'absence de ces acteurs en tant que parties à l'instance.

Pour revenir à la décision commentée, on limitera ici nos observations à la mise en œuvre des différents fondements invoqués, en passant sous silence d'autres points méritant pourtant discussion (tels les diligences effectuées par les défendeurs dans la phase pré-contentieuse du litige, l'implication de la société américaine *Overture* aux cotés de la société française, l'évaluation du préjudice ou encore la sanction relative à l'affichage du jugement sur les sites des défendeurs). Après une longue partition sur la contrefaçon, c'est l'art de la fugue qui est consommé en ce qui concerne les autres fondements.

Sur la contrefaçon

Le tribunal considère plus précisément, sur la question de la contrefaçon, que l'usage des marques litigieuses est intervenu par reproduction des marques à l'identique et sans l'autorisation de leur titulaire.

L'argument principal de la défense est basé sur les dispositions de l'article L.713-6 du Code de la propriété intellectuelle.

Ce texte dispose que

« L'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme :

(...)

b) Référence nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée, à condition qu'il n'y ait pas de confusion dans leur origine.

Toutefois, si cette utilisation porte atteinte à ses droits, le titulaire de l'enregistrement peut demander qu'elle soit limitée ou interdite. »

La motivation du jugement (qui cite pourtant les dispositions de l'article L.713-6) transforme la condition visée *in fine* par celle de l'article L.713-5 : selon le tribunal, l'usage de la marque d'autrui comme référence nécessaire de la destination des services ne peut être interdit « à condition que cela soit fait d'une manière non préjudiciable au titulaire de la marque, et que cela ne constitue pas un usage injustifié de la notoriété de la marque » !

Cette erreur de rédaction n'affecte pourtant pas la nature de la solution retenue. Mais il faut souligner que la mise en jeu de l'exception visée à l'article L.713-6, ne peut en réalité intervenir qu'en l'absence de toute confusion sur l'origine des services désignés par la marque. Du reste, en l'espèce cette

⁵ L'usage de la marque ne peut être qualifié de contrefaçon lorsqu'il intervient hors de la vie des affaires : voir par exemple TGI Paris, 30 janvier 2004, Esso c/ Greenpeace France et SA Internet FR : *Juriscom.net*, <<http://www.juriscom.net/jpt/visu.php?ID=462>>.

⁶ Comme le soutiennent par ailleurs (et avec raisons) les fournisseurs de liens commerciaux : voir Lionel Thoumyre, « De la responsabilité arachnéenne sur Internet : quelle issue pour les tisseurs de liens en France ? », *Lex Electronica*, vol. 10, n°1, hiver 2005, <<http://www.lex-electronica.org/articles/v10-1/thoumyre.htm>> (spécialement page 10).

appréciation ne nécessite pas de démonstration d'un risque de confusion car les actes d'usage des marques litigieuses ne sont pas visés sous l'article L.713-3 (lequel exige qu'un risque de confusion soit effectivement démontré) mais sous l'article L.713-2. Celui-ci interdit la reprise d'une marque pour désigner les mêmes produits ou services que ceux visés dans son enregistrement : du fait de cette identité parfaite (même signe et même libellé), le risque de confusion n'a pas à être démontré.

La terminologie des dispositions de l'article L.713-6 révèle une rédaction antérieure à la domination du secteur tertiaire dans l'économie, d'où la mention d'une tolérance, notamment en faveur des fabricants de « *pièces détachées* ». On peut toutefois mettre en oeuvre ces dispositions dans le cas d'une marque de services, à la double condition que cet usage :

- soit « *nécessaire* » pour désigner la « *destination* » des services considérés et
- ne porte pas atteinte aux droits du titulaire de la marque, c'est-à-dire qu'il n'existe aucun risque de confusion sur l'origine des produits ou services (v. Jurisclasseur Marques, fasc. 7513, § 30).

Les dispositions de l'article L.713-6 ne sont évidemment pas applicables lorsque les annonceurs qui ont bénéficié des liens sponsorisés ne proposent pas les produits ou services visés par les marques en cause. C'est ainsi que le tribunal écarte le bénéfice de l'exception de l'article L.713-6 dans le cas de la marque THALASSA dans la mesure où il a été constaté que sa saisie sur un moteur affilié à *Overture* déclenchait « *des liens sponsorisés vers des sites pour la promotion d'hôtels centres de thalassothérapie n'appartenant pas au groupe Accor* ».

Mais pour les annonceurs dont l'offre inclut les services pour lesquels les marques sont protégées, le tribunal écarte également toute exception. Selon les juges « *l'article L. 713-6 du Code de la propriété intellectuelle ne donne pas le droit à un distributeur intermédiaire, surtout s'il commercialise également des produits concurrents, de prendre la marque d'autrui comme référencement, aussi bien dans un annuaire que dans un moteur de recherche, sans y être autorisé par le titulaire de la marque.* »

Ici, il eut été intéressant de voir les faits exposés de façon plus détaillée pour connaître le fonctionnement des sites des annonceurs et ainsi apprécier la réalité et, le cas échéant, la nature exacte de l'usage des marques du demandeur sur ces sites. Aucun annonceur n'étant attiré à la procédure, la défense ne pouvait, il est vrai, être développée sur ce point. Dans le cas contraire, on pouvait supposer qu'au moins une partie d'entre eux se soit vue reprocher un usage de la marque d'autrui comme « *appât* »⁷ ou comme « *marque d'appel* »⁸, cette dernière pratique étant susceptible d'être condamnée en tant que publicité mensongère⁹.

Quant à la responsabilité d'*Overture*, dont l'activité est assimilée – du fait de sa nature même, et sans discussion sur ce point¹⁰ – à celle d'une régie publicitaire, le tribunal énonce que « *dans de tels cas de contrefaçon la responsabilité du support ou de la régie peut être engagée* ».

La solution adoptée en l'espèce est celle de la jurisprudence sur la responsabilité des régies publicitaires « *classiques* »¹¹ : il appartient à la régie de prendre un minimum de précautions pour

⁷ voir Bénédicte Robine-Radix, « L'usage de la marque d'autrui dans la publicité », mémoire de DESS disponible sur le site du CEIPI, <http://www.ceipi.edu/pdf/memoires/Memoire_BRobine.pdf>, spécialement page 67 et suivantes.

⁸ Sur les « marques d'appel » et le « *position squatting* », voir Jean André, « Le positionnement payant », DESS Droit du multimédia et des systèmes d'information, avril 2002, n°38 page 14, document disponible sur *Juriscom.net*, <<http://www.juriscom.net/uni/etd/07/presentation.htm>>.

⁹ CA Paris, Ch. 1, Sect. G, 17 Septembre 2003, Swatch / Metro Cash & Carry, *Jurisdata* n°2003- 227214.

¹⁰ Contrairement au jugement du TGI Paris du 4 février 2005, Louis Vuitton Malletier c/ Google : *Juriscom.net*, <<http://www.juriscom.net/jpt/visu.php?ID=641>>, qui distingue chez le défendeur l'activité de moteur de recherche de celle de « *prestataire de services publicitaires* » et considère que c'est uniquement de cette dernière que relèvent les faits litigieux. Est écartée en conséquence l'application des dispositions de l'article 6 alinéa 2 de la loi du 21 juin 2004 (transposant la Directive 2000/31/CE) qui aménage la responsabilité des intermédiaires techniques.

¹¹ Voir notamment les décisions citées par Pierre et François Greffe dans leur ouvrage « *La publicité et la loi* », Litec, 9^e édition, n°168 et suivants, page 56. Les auteurs indiquent par exemple à propos d'un jugement inédit (TGI Paris 26 février 1992, Hermange c. SPVC et Publicclair) qu'en « *sa qualité de professionnel de la publicité, un régisseur se doit de veiller à ce que les annonces qu'il fait insérer soient libres de tout droit. A défaut de justifier*

s'assurer que les annonces publicitaires qu'elle place sur les supports ne portent pas atteinte aux droits de tiers.

Pour autant, cette transposition du degré de responsabilité des régies « classiques » à un prestataire de l'ère numérique peut-elle être ainsi effectuée purement et simplement, sans égards aux modalités propres à l'exercice de l'activité de « régie de liens publicitaires » ?¹²

Dans la présente affaire, aucun élément n'est mis en avant pour écarter ou atténuer la responsabilité d'*Overture*. Comme le souligne à plusieurs reprises le tribunal, *Overture* (à la différence de *Google*) dispose d'une équipe éditoriale chargée de vérifier l'adéquation des annonces avec l'activité de l'annonceur. Aussi minime soit il, un certain « contrôle » des annonces existe bien. D'ailleurs, comme rappelé précédemment, *Overture* n'a pas mis en cause par un appel en garantie contractuelle les annonceurs qui avaient enchéri sur les marques de la société *Accor*.

Mais outre ce contrôle en aval, le tribunal vise aussi les actes effectués par *Overture* en amont de la réservation des mots-clés. Les annonceurs indécis quant au choix des termes à réserver pour l'affichage des liens publicitaire peuvent utiliser sur le site d'*Overture* un outil de suggestion de mots-clés. A partir d'un premier mot-clé indiqué par l'annonceur, cet outil présente les recherches connexes qui incluent ce mot-clé et indique sa fréquence d'affichage pour le mois écoulé.

Les constatations effectuées par l'huissier mandaté par la société *Accor* ont permis d'établir qu'à partir du mot-clé « hôtel », *Overture* France indiquait une liste de requêtes formulées le mois précédent et portant sur des expressions telles que « *hotel formule 1* », « *etap hotel* », « *hotel ibis* », « *Accor hotel* », qui associent donc le terme « hôtel » aux marques du demandeur.

Peu de précisions sont livrées dans le jugement sur la présentation de cette liste de requêtes complémentaires. S'agit-il alors d'une simple information ou d'une véritable incitation à enchérir sur des marques ? Le tribunal retient la deuxième solution.

On peut reprocher à la rédaction de la motivation un manque de clarté concernant l'incidence de ce seul élément sur la qualification des actes des société *Overture* : il est maladroit d'énoncer que la « participation du système *Overture* dans la contrefaçon réside dans l'outil de suggestion de mots-clés », ceci après avoir établi un certain nombre d'autres éléments qui caractérisent à eux seuls des actes de contrefaçon et alors que les annonceurs ne sont pas parties à l'instance.

Sur les autres fondements invoqués

Sans motiver sa décision sur ce point, le tribunal refuse de faire droit aux demandes de la société *Accor* fondée sur des signes distinctifs autres que les marques. Sont ainsi rejetés les griefs d'atteinte à la dénomination sociale et aux noms commerciaux du demandeur. Pourtant, les droits invoqués sont de nature différente et leurs atteintes doivent être condamnées indépendamment dès lors qu'elles sont caractérisées. Parmi de très nombreuses décisions on peut citer à titre d'exemple un [jugement \[juriscom.net\]](#) en matière de noms de domaine dans une affaire *Galeries Lafayette / Excellence Française* (TGI Paris, 3ème chambre - 3ème section, 25 mai 1999) à l'issue duquel le défendeur a été condamné à la fois pour contrefaçon de marque et usurpation de dénomination sociale. Les signes distinctifs de différentes natures sont bien protégés de façon autonome et cumulative.

d'avoir pris cette précaution, le régisseur qui a diffusé une œuvre contrefaisante n'établit pas sa bonne foi et a engagé sa responsabilité vis-à-vis du demandeur ». Est également cité, un jugement (TGI Paris 10 mars 1999, *PIBD* 670 III p. 286) qui considère que « régie publicitaire, [la défenderesse] connaît nécessairement les annonceurs qu'elle fait démarcher en vue de leur vendre des emplacements publicitaires ; qu'elle accepte donc en connaissance de cause des ordres d'insertion dont le caractère contrefaisant ne peut lui échapper ; (...) qu'enfin elle ne peut se retrancher derrière la difficulté de contrôler les ordres reçus alors qu'il lui suffit de refuser les ordres d'un annonceur apparaissant sous un nom de marque et sur lequel il n'a en apparence aucun droit ».

¹² Si, en l'état du droit positif, la solution pourrait bien être confirmée, il n'est pas exclu que, notamment du fait du lobbying des acteurs de la société de l'information, l'on aboutisse à l'avenir à une évolution des textes qui, suivant la Directive du 8 juin 2000, vienne « ajouter des limitations supplémentaires de responsabilité pour d'autres activités comme la fourniture de liens hypertextes ». En effet, la Commission n'exclut pas une telle évolution pour favoriser « le développement de l'Internet et du commerce électronique » (Premier rapport sur l'application de la Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000, dite « commerce électronique », *Europa.eu.int*, <http://europa.eu.int/eur-lex/fr/com/rpt/2003/com2003_0702fr01.pdf>, spécialement page 15).

Les juges soulignent ensuite que la demande formulée au titre du parasitisme commercial ne repose pas sur des faits distincts de ceux visés au titre de la contrefaçon. Ceci justifie (normalement) son rejet. Pourtant le tribunal indique que « *cette demande sera examinée dans l'appréciation du préjudice découlant de la contrefaçon* », faisant à nouveau preuve d'un certain manque de rigueur.

Enfin, le grief de publicité trompeuse est rejeté au motif que celui-ci « *nécessite l'intention frauduleuse ou à tout le moins que soit caractérisée une faute* », ce que ne retient pas en l'espèce le tribunal « *d'autant plus que les liens sponsorisés identifient clairement l'annonceur¹³ et conduisent à un site web qui se distingue bien du titulaire des marques* ». Sur ce point, la solution diffère de celle retenue par le Tribunal de grande instance de Paris (3^e ch. 2^e sect.) dans son [jugement](#) [juriscom.net] du 4 février 2005 (affaire Louis Vuitton Malletier / Google) : les juges parisiens ont considéré que les annonces publicitaires affichées sur le moteur Google sous formes de liens sponsorisés étaient trompeuses, notamment du fait de la nature équivoque de la mention « *liens commerciaux* ».

* *
*

Le fait de voir s'afficher des « *liens sponsorisés* » avec le résultat d'une recherche portant sur une marque laisse naturellement l'internaute penser que ce lien pointe vers un site « *officiel* », qui peut légitimement utiliser la marque.

Les différentes décisions rendues jusqu'à présent par les tribunaux français dans ce type d'affaires condamnent de façon concordante les dérives des régies publicitaires ou des outils que celles-ci ont mis en place. Si ces condamnations sont légitimes, la jurisprudence devra, pour être parfaitement établie, reposer sur des décisions à la motivation irréprochable. Après une récente vague de jugements et d'ordonnances intervenus en première instance, ce rôle incombe pour le futur immédiat aux cours d'appel.

F.G.

¹³ A cet égard, l'article 20 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique impose à la publicité en ligne de rendre « *clairement identifiable la personne physique ou morale pour le compte de laquelle elle est réalisée* ».